

[米国] マルチコンポーネント製品におけるロイヤルティベースの考え方

木 越 力*
寺 本 恵 子**

抄 録 電気製品、自動車など多くの工業製品は、複数の部品（コンポーネント）を含むため、マルチコンポーネント製品においてロイヤルティがどのように計算されるべきかが、特許ライセンス交渉や特許権侵害訴訟の場面で重要となります。そこで、本稿では、米国におけるマルチコンポーネント製品に対するロイヤルティの計算方法について主要判例を追いながらその変遷と現状について検討します。

目 次

1. はじめに
2. ロイヤルティの算出方法
3. ロイヤルティベース
 3. 1 EMV（全体市場価値）ルール
 3. 2 SSPPU（販売可能な最小の特許実施単位）
 3. 3 ジョージア・パシフィック判決の基準
4. 主要判例
5. EMVルールはなくなったのか？
6. おわりに

1. はじめに

米国において特許権が有効かつ権利行使可能である場合、その特許権が侵害されたときに特許権者に与えられる救済として、①侵害行為の差し止めと、②損害賠償があり、②については、米国特許法第284条に規定されています。

特許発明の実施者が特許権者に特許実施権許諾に対して支払うロイヤルティ（royalty：実施料）は、契約の場面では当事者間の交渉の結果によって決定されるものであり、ロイヤルティの額や支払い方法などは、当事者間の交渉により関連する法律に違反しない限りいかように

も定めることができます。

一方、特許権侵害訴訟においては、特許権侵害による損害賠償としてロイヤルティを算定する場合、侵害者は特許権者の許可がないまま実施したという確定した事実に基づいて算定されます。算定額、算定手法などは、第三者である裁判官の事後的な認定によるので、交渉の際とは異なる側面を持ちます。

日本の特許法では第102条第3項で実施料相当額を最低限の損害賠償額として特許権者が受けることができる旨が規定されています。これに対応する規定が米国特許法第284条第1文であり、ロイヤルティの算定について以下のように規定されています。

「原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に

* 伊東国際特許事務所 所長代理 弁理士
Tsutomu KIGOSHI

** 伊東国際特許事務所 弁理士
Keiko TERAMOTO

対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。」¹⁾

すなわち、特許権を侵害された場合、その侵害行為により特許権者に損害が生じている場合は、①「侵害を補償するのに十分な損害賠償」が認められ、逸失利益 (Lost Profit) を証明できない場合であっても、②賠償額の下限として「合理的実施料 (Reasonable Royalty)」を得る権利があることが規定されています。

この米国特許法第284条の規定は、1946年に改正されて以来、2011年に施行されたAIA (America Invents Act) の改正によっても実質的に変更されていません。一方、1982年の連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 設置を含む1981年頃からのレーガン政権下でのプロ・パテント化への移行という時代背景の影響もあり、損害賠償額に関する司法的な解釈については、変遷がありました。

1970年に今日の訴訟でも参照される、仮想実施料を決める際に考慮すべき15の基準を示したジョージア・パシフィック判決²⁾、2009年には、判例法上認められてきたEMVルール (Entire Market Value Rule: 全体市場価値ルール) の適用に歯止めを掛けたLucent Technologies v. Gateway判決³⁾、そして、2012年には、SSPPU (Smallest Salable Patent Practicing Unit: 販売可能な最小の特許実施単位) の基準を適用したLaser Dynamics v. Quanta Computer判決⁴⁾がありました。

2. ロイヤルティの算出方法

実施料相当額の算定方法としては、①実施料 (金額自体) を直接推定する方法と、②ロイヤルティベース (算定の基礎) とロイヤルティレート (料率) の積として求める方法、に大別されます。

このうち②のロイヤルティレート (料率) は、技術分野や製品などによって、裁判やライセン

ス実務においてある程度確立した値があります。

3. ロイヤルティベース

売上額を計算するロイヤルティベース (算定の基礎) については、従来は、複数の部品から構成されるマルチコンポーネント製品における実施料のベースを、ジョージア・パシフィック判決²⁾ の15の基準 (「ジョージア・パシフィック・ファクタ」と呼ばれる) を参考にしながら、その特許が使用されている製品 (完成品) 全体とするEMVルールが主流でした。しかし、近年の米国での裁判例では、特許を実施するために必要最小の販売製品 (部品) を損害額の算定基準とするSSPPUを採用する判決が出てきています。

3. 1 EMV (全体市場価値) ルール

EMVルールは、製品全体の商業的価値が特許発明に起因している場合などに、特許が直接関連する部品だけではなく特許部品を含む装置全体の販売額を、損害賠償の算定の基礎と認める考え方です。EMVルールの考え方が登場したのは1889年のHurlbut v. Schillinger判決⁵⁾ ですが、その後1977年頃まで、ほとんど利用されていませんでした。そして、米国が1980年代のプロ・パテント時代となり、損害賠償額を高くする根拠の一つとしてEMVルールの適用事例が増えてきました。

米国特許法第284条は、合理的実施料を下回る損害額の認定を明示的に禁止することによって、特許権者に対する損害の適正補償を徹底させています。このことから、この規定は、裁判所が認定する最低額については制限を設けるものの、上限についてはなんら制限を設けていないと解され、膨大な損害額を認める根拠とされてきました⁶⁾。

EMVルールのルーツは、1946年特許法改正前に認められていたエクイティ訴訟 (suit in

equity) 上の金銭的救済としての「侵害者の不法の利益の返還 (recovery of an infringer's illicit profits)」に端を発しているといわれています⁷⁾。そこでは利益全額が返還されるわけではなく、特許発明に帰することができない分は侵害者の手元に残されうるとされていました。いわゆる利益の配分 (apportionment) が行われる必要がありました。また、侵害者利益の返還請求をする際には、特許権者が、製品全体の利益のうち、特許部分に起因する割合の立証責任を負担することになっていました。この利益の配分のルールの特例規定として生まれてきたのが、EMVルールの原型です。

すなわち、特許発明の実施部分が製品の一部に過ぎない場合にも、製品全体の商業的価値が特許発明に由来している場合、ないしは発明の効果が販売された製品の全体に及んでいる場合には、製品全体の利益が返還されることが判例法上認められるようになり、やがて、これがEMVルールとよばれるようになりました。その後、1946年の法改正により「侵害者の不法の利益の返還」の規定は削除されましたが、利益の配分ルール及びその例外としてのEMVルールは、逸失利益方式及び合理的実施料方式のいずれの損害額算定にも転用されるようになりました。地方裁判所では、EMVルールを厳格に適用する傾向がありましたが、CAFCはEMVルールを幅広く適用してきました。

EMVルールの伝統的な適用要件は、「特許関連部分の特徴が製品全体の顧客需要の基礎となっているか否か」(the patent related feature is the basis for customer demand for the entire machine)⁸⁾ ですが、1982年のCAFC創設以来、この要件を穏やかに適用するようになっていきました。

3. 2 SSPPU (販売可能な最小の特許実施単位)

EMVルールに対して、SSPPUは、複数の部品によって構成される製品中、侵害に関係しているのは一部の部品のみである場合に、特許発明に関連している販売可能な最小単位を基礎として算定すべきというものです。侵害が製品の一部である場合に当該製品全体を侵害の損害額の基礎として算定することは、特許権者が当該製品の侵害されていない部分について不当に損害賠償を得るリスクがあるという考えに基づいています。

3. 3 ジョージア・パシフィック判決の基準

特許侵害訴訟においてロイヤルティを論じている判決の中には、EMVルールやSSPPUと共にジョージア・パシフィック・ファクタのうちのいくつかを引用しているものが多数あります。米国においては、このジョージア・パシフィック判決において、合理的実施料 (reasonable royalty) とは、ライセンサー (特許権者) とライセンシー (侵害者) との間の、侵害開始時点での、仮想的な自発的交渉で決定されるべきものであるとの15の基準が打ち出されました。ジョージア・パシフィック・ファクタの多くは、仮想交渉における、交渉幅の上限と下限の設定に当たって検討すべき項目などとして用いることができます。すべての訴訟においてジョージア・パシフィック・ファクタの15の基準がすべて詳細に検討されるわけではなく、事件によって、重要性の高いいくつかの基準が検討されることが多いようです。

4. 主要判例

ここからEMVルールからSSPPUへの流れを象徴するいくつかの判例を見ていきます。

(1) Bose Corp. v. JBL, Inc.事件 (CAFC 2001)⁹⁾で、ボーズは「ポート」を有するスピーカーの特許権者です。「ポート」は、スピーカー内で可聴域の歪み回避のために重要な役割を果たしています。事実審では、ポートが小さな構成部分であるにもかかわらず、合理的な実施料額はスピーカー全体の価値に基づく判断されました。CAFCは、ボーズが発明を実施したスピーカーを発表した年の翌年に売上が増加した証拠を提出したことを認め、特許発明が「求められるオーディオ性能を提供する一つの機能ユニットとしてスピーカーのその他の部品と密接に動作 (inextricably worked)」しており、「スピーカーの性能を改善し、その需要を高める上で十分に貢献 (contributed substantially)」していると判示した原審を支持しました。ここでは、CAFCは特許機能が需要喚起のための唯一の根拠または支配的な要素であることまでを要求せずに、EMVルールの適用を認めています。

(2) Cornell University v. Hewlett-Packard Co. (HP) 事件 (CAFC 2009)¹⁰⁾は、演算処理で、複数の不規則な処理命令を、逐次ではなく同時に発生させる技術に係る特許権を保有するCornell大学が、HPを提訴したケースです。Cornell大学は、HPのサーバー・ワークステーション全体の販売価格をロイヤルティベースにするよう主張しましたが、棄却されました。Cornell大学は、次に、二番目に大きな単位であるCPUモジュールをロイヤルティベースとすることを主張し、陪審員はそれに合意しましたが、CAFCは、これを退けました。Rader判事は、先例を引用して、EMVルールが利用可能となるためには、単に販売上有利だからという理由で侵害部分と非侵害部分が一緒に販売されているだけでは不十分であり、「侵害に係る部分がクレーム発明と無関係な部品を含む製品全体に対する消費者の需要喚起の基礎となったこと」

についての証拠が必要であると述べました。本件では、CPUモジュールよりさらに小さい単位であるプロセッサの販売価格をロイヤルティベースとし、これに0.8%の料率を乗じて5,300万ドルの損害額が認定されました。この判決は、EMVルールが適用されるために当事者が立証すべき事実を確認し、それらの事実が証明されない場合の合理的な手法はSSPPUであるとなりました。

(3) Lucent Technologies v. Gateway事件 (CAFC 2009)³⁾では、MicrosoftのOutlookなどに組み込まれているカレンダー上でユーザがキーボードを使用することなく日付を指定できる技術 (date picker) に係る特許権が侵害されたとして、Lucent TechnologiesがMicrosoft他を提訴した事案です。CAFCは、対象特許は大きなソフトウェアプログラムのうちの一部の、さらにわずかな機能でしかなく、Outlookに対する消費者の需要のうち、重要な一部を占めるものともいえないとして、原審におけるEMVルールによる損害額の算定を否定し、損害額の算定を原審に差し戻しました。

(4) Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.事件 (CAFC 2011)¹¹⁾において、Unilocは、海賊版ソフトを防止するための製品登録に係る特許権を有していたところ、同特許権が侵害されたとしてMicrosoftを提訴しました。原審において陪審は、Microsoftの製品が類似する侵害機能 (Product Activation機能) を有していることを認め、実施料相当の損害として388百万ドルを認容しました。控訴審において、Unilocは製品利益に占める特許の貢献度を25%と推定する25%ルールを適用することを主張しましたが、CAFCは、従来から裁判所で認められてきた25%ルールは根拠や事実に基づかない抽象的な概念であり、根本的な誤りをともなう実施料相当

の推定方法であるとして、過去の判例を覆す判断を示しました。EMVルールの適用については、特許発明が製品そのものの売上について消費者の需要を喚起したことを示す証拠が提出されなければ、その適用は認められないとしてUnilocの主張を退けました。また、原審において、Unilocが、OfficeやWindowsの販売価格と比べると、いかにロイヤルティ料率が小さいものかを強調したことに對して、料率が十分に小さいからといって、EMVルールが認められるわけではないとの考え方を示しました。この判決はEMVルール自体を否定するものではありませんが、EMVルールが適用される場面を限定しています。

(5) Laser Dynamics v. Quanta Computer事件(CAFC 2012)⁴⁾では、Laser Dynamicsは、光学式ディスクドライブ(ODD)に挿入されたディスクの種類を特定する方法についての特許権を保有していたところ、同社は、Quantaが同特許を侵害するODDを自社製品に組み込んで販売したとして提訴しました。Laser Dynamicsは、当初、完成品であるコンピュータの販売価格をベースとして損害額を主張しました。CAFCは、(2)の判決を引用して、マルチコンポーネント製品の中の小さな部分が侵害の責に問われている場合、「一般的に、ロイヤルティベースは製品全体ではなく、販売可能な最小の特許実施単位である」として、最小単位であるODDをロイヤルティのベースとすべきと判示しました。本判決は、マルチコンポーネント製品のロイヤルティの算定の基礎は、原則SSPPUであり、EMVルールの採用は、特許発明が製品全体の需要を牽引する場合に限られるとします。

(6) Ericsson v. D-Link事件(CAFC, 2014)¹²⁾は、Ericssonが複数の無線LANのIEEE802.11n規格

に関連する特許に基づいてD-Linkなどに対し損害賠償を求めた事件で、この判決では、最終的な合理的ロイヤルティの算定は、技術の標準化によって製品に付加された増加価値ではなく、特許技術が製品に付加した増加価値を基礎としなければならないとされました。

(7) CSIRO v. Cisco Systems事件(CAFC 2015)¹³⁾は、無線LANのIEEE802.11a規格関連特許を持つオーストラリアの国立研究所CSIROがCiscoを訴えた事件で、地裁判決では、ロイヤルティベースはSSPPUが原則であり、最終製品価格が適用されるのは、SEP(Standard Essential Patent: 標準必須特許)発明が実施部品ではなく最終製品の需要を創出しているといえるような例外的な場合にあたることを示しました。控訴されCAFCにおいて、本件SEP特許の場合は、複数のアンテナなどのチップ以外の構成要素を含むものであり、それによりマルチパス問題を解決するものであることを認定し、例外的にEMVルールを採用して、最終製品である無線LANルータ価格をロイヤルティベースとして料率の算定を行いました。この判決は、原則をSSPPUとしつつ、例外的にEMVルールが適用される場合を判示するものです。

5. EMVルールはなくなったのか?

米国では、過去に逸失利益の立証が難しいことから、特許権者にとり賠償額が過小になることを懸念した裁判所、特にCAFCが、合理的実施料の利用を促進させるためにEMVルールを活用してきたと考えられています。しかし、多くの特許権侵害訴訟の場合、特許が製品の価値に貢献する唯一の要因というわけではなく、他の特許や侵害者の製造販売能力も利益の源泉であることが明らかですので、このEMVルールは厳しい批判にさらされてきました。

主要判例で見たように、実際、2009年以降、

CAFCは、相次いでEMVルールの利用を制限する判断を下しており、かつてに比べると、同手法が直接適用される事例は減ってきています。

4. (2)のCornell University v. Hewlett-Packard Co.¹⁰⁾において、CAFCは、単に販売上必要だからという理由で特許に関連する部分と無関係の部分が一緒に販売されているというだけでは不十分であり、特許に関連する機能が製品全体についての消費者の需要の基礎となったことについて証拠が求められることを明らかにしました。そして、この条件が満たされない場合には、販売可能なSSPPUに至るまでロイヤルティベースを小さくすべきであるとの考え方を示しました。

EMVルールとSSPPUに関する判例の流れを見てきたように、①地方裁判所のみならずCAFCであってもEMVルールの適用に対して従来より厳格になってきており、②その結果、SSPPUを適用する判決も増えています。しかし、EMVルールは完全に放棄されたわけではなく、近年も事案の内容によってはEMVルールが採用される可能性も残っています。特にSEP関係の場合は、EMVルールが採用される場合が多い傾向にあると言えます。

しかし、マルチコンポーネント製品の中の1つの部品のみが特許権侵害になる場合には、特許発明が製品全体の需要を牽引していることが十分に立証されない限り、EMVルールがロイヤルティベースとして採用される可能性は低いと考えられます。EMVルールもSSPPUも、特許発明が全体製品に対する消費者の需要喚起にどの程度寄与しているかが根底にあり、互いに相反するものではありません。EMVルールとSSPPUは、今後も各事案の対象特許と対象製

品との関係に応じて裁判所において使い分けられていくものと思われます。

6. おわりに

本稿で、米国特許権侵害訴訟における、損害額の算定の基礎の変遷について見てきましたが、これが、会員の皆様の米国での損害賠償額を考える際の一助となれば幸いです。

注 記

- 1) 米国特許法第284条の和訳は、特許庁が提供しているものを使用しました。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf (参照日：2018.9.4)
- 2) Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion Papers, Inc., 1970 and 446 F. 2d 295, 170 USPQ 369, 2nd Cir., 1971
- 3) Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F. 3d 1301 (Fed. Cir. 2009)
- 4) Laser Dynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012)
- 5) Hurlbut v. Schillinger, 130 U.S. 456 (1889)
- 6) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)
- 7) 孫櫻倩, 知的財産法政策学研究, Vol.24 pp.179~211 (2009)
- 8) TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986)
- 9) Bose Corp. v. JBL, Inc. 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2001)
- 10) Cornell University v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp. 2nd 279 (2009)
- 11) Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011)
- 12) Ericsson v. D-Link Sys. Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)
- 13) CSIRO v. Cisco Systems, Inc. 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015)

(原稿受領日 2018年9月18日)